論　説

多機能型間接侵害についての問題提起
—最近の裁判例を題材に—

吉　田　広　志

1．多機能型間接侵害の規定

特許法101条に定める間接侵害（擬制侵害、みなし侵害とも）制度は、特許発明の実施（特許法2条3項各号）そのものではないが、特許発明の実施に直結する予備的行為を禁止することで、侵害に対して脆弱な特許権の保護を強化するところに趣旨があるという点では学説に異論がない[1] [2] [3]。

---

[1] 田村善之『知的財産法』[第3版]（2003年・有斐閣）230頁、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第3版]（近刊・有斐閣）。光石士郎『新訂特許法詳説』（1971年・帝国地方行政学会）310頁、三宅正雄『特許争訟雑感』[改訂版]（1976年・富山房）9～11頁、豊崎光衛『工業所有権法』[新版増補]（1980年・有斐閣）226～227頁、中山信弘編『基礎法律学大系35・工業所有権法の基礎』（1982年・青林書院新社）157～158頁（小山総三郎）、尊優美『改訂　工業所有権法解説』（1982年・ぎょうせい）222頁、松尾和子「間接侵害」牧野利秋編『裁判実務体系（9）・工業所有権訴訟法』（1985年・青林書院）258～261頁、吉藤幸朔／紋谷暢男編『特許・意匠・商標の法律相談』[第4版]（1987年・有斐閣）379～382頁（紋谷）、岩出昌利／三山裕三『新特許法読本』（1988年・東京布井出版）317～318頁、紋谷暢男編『特許法50講』[第3版]（1988年・有斐閣）236～238頁（江口順一）、尊優美『特許実体法論』（1989年・尊工業所有権研究所出版部）259頁、吉井参也『特許権侵害訴訟大要』（1990年・発明協会）87～88頁、篠田四郎／岩月史郎『特許法の理論と実務』（1992年・中央経済社）42～43頁、三宅正雄『特許　本質とその周辺』[改訂版]（1993年・発明協会）171～172頁、清永利亮／本間崇編『実務相談　工業所有権四法』（1994年・商事法務研究会）273～274頁（高野輝久）、橋本良郎『特許法』[第4版]（1994年・有斐閣）280頁、川口博也『特許法講義』（1995年・勁草書房）58頁、松村信夫／三山峻司『知的財産関係法の解説』[新訂版]（1998年・新日本法規出版）284頁、吉

藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』［第13版］（1998年・有斐閣）457頁、青山紘一『特許法』［改訂第3版］（1999年・法学書院）27～28頁、松本重敏『特許発明の保護範囲』［新版］（2000年・有斐閣）233～259頁、村林隆一／松本司／岩坪哲／鎌田浩『新・特許侵害訴訟の実務』（2000年・通商産業調査会）153頁、中山信弘編『注解特許法』［第3版］（2000年・青林書院）954頁（松本重敏／安田有三）、後藤憲秋／植村元雄『知的財産法概論』（2000年・六法出版社）232頁、中山信弘『工業所有権法・上』［第2版増補］（2000年・弘文堂）421頁、紋谷暢男『無体財産権法概論』［第9版補訂］（2001年・有斐閣）181～183頁、末吉亙／飯塚卓也／渡邊肇／三好豊／野口祐子／小野寺良文『特許法・実用新案法』（2002年・中央経済社）139～140頁（飯塚）、村林隆一／小松陽一郎編『特許・実用新案の法律相談』（2002年・青林書院）392～398頁（三山峻司）、高林龍『標準特許法』（2003年・有斐閣）140～141頁、仙元隆一郎『特許法講義』［第4版］（2003年・悠々社）239頁、角田政芳／辰巳直彦『知的財産法』［第2版］（2003年・有斐閣）123頁（角田）、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（2004年・有斐閣）131～132頁、竹田和彦『特許の知識』［第7版］（2004年・ダイヤモンド社）351頁、外川英明『企業実務家のための実践特許法』［第2版］（2005年・中央経済社）234頁、盛岡一夫『知的財産法概説』［第2版］（2005年・法学書院）44頁、土肥一史『知的財産法入門』［第8版］（2005年・中央経済社）201頁（なお、間接侵害の趣旨に関する引用は図書に限った）。

このうち、直接侵害（ないし実施）行為が多数の者によって行われる場合にその捕捉が難しくなることを間接侵害制度の趣旨の一つに挙げるものとして、前掲田村『知的財産法』230頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』、前掲豊崎『工業所有権法』226～227頁、前掲吉井『特許権侵害訴訟大要』87頁、前掲末吉ほか『特許法・実用新案法』140頁（飯塚）、前掲竹田『特許の知識』351頁。来栖和則「日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米国および独国の関連規定との比較」パテント55巻12号37頁（2002年）にも同様の指摘がある。また、小野昌延『知的財産法入門』［第3版］（1998年・有斐閣）94頁は、間接侵害者のほうが（行為態様が：筆者補）悪質であったり、侵害の主導的立場にある場合がある、と指摘する。

[2] 間接侵害に関する代表的な論点として、独立説と従属説の問題がある。独立説とは、間接侵害の成立に直接侵害の存在を要しないという立場であり、従属説は、間接侵害の成立に直接侵害を前提とするという立場である。もっとも、独立説といえども直接“実施”が行われていないと、「その物の生産」に該当しない、あるいは特許発明以外の用途があり「にのみ」が否定される、という理由で間接侵害が成立しないことになる（前掲増井／田村『特許判例ガイド』、前掲角田／辰巳『知的財産法』125頁（角田）、羽柴隆「間接侵害について（2）」特許管理27巻5号479頁（1977年）、角田政芳「間接特許侵害の対象物」日本工業所有権法学会年報11号67頁（1988年）、吉田清彦「特許法第101条『間接侵害』の成立要件について」パテント43巻7号48～49頁（1990年））。

すなわち、独立説と従属説の対立というのは、具体的には、①直接実施が業として行われない場合、②直接実施が試験研究（特許法69条1項）に該当する場合、③直接実施について実施権原がある場合、④直接実施行為が外国でなされる場合などに間接侵害を認めるかどうかという対立である。

独立説を採る見解としては、前掲豊崎『工業所有権法』229～230頁、前掲紋谷『特許法50講』240頁（江口）、前掲篠田／岩月『特許法の理論と実務』43頁、前掲橋本『特許法』281頁、前掲川口『特許法講義』58頁、前掲吉藤『特許法概説』460～461頁が挙げられる。

従属説を採る見解としては、紋谷暢男編『注釈特許法』（1986年・有斐閣）246頁（渋谷達紀）、前掲羽柴・特許管理479～492頁が挙げられる。前掲松本『特許発明の保護範囲』249、252頁は従属説として引用されることがあるが、同253頁の記述からすると後述する松尾説に近い（前掲中山編『注解特許法』959～960頁（松本／安田）も同じ）。数の上では、いちおう独立説が多数であったといえる。

しかし、現在では、前掲松尾『工業所有権訴訟法』271～279頁の指摘に代表されるように（もっとも、前掲中山『工業所有権法の基礎』157～158頁（小山）にその萌芽が見られるが）、個別の事案に応じて独立説と従属説を使い分けるという立場（本稿では便宜上、類型説と呼ぶ。）が優勢となった（前掲吉井『特許権侵害訴訟大要』88～93頁、前掲清永／本間『実務相談　工業所有権四法』283～290頁（高野）、前掲村林ほか『新・特許侵害訴訟の実務』154～156頁、前掲中山『工業所有権法・上』421～422頁、社本弘記「間接侵害」牧野利秋／飯村敏明編『新・裁判実務体系（4）・知的財産関係訴訟法』（2001年・青林書院）258～259頁、前掲村林／小松『特許・実用新案の法律相談』394～395頁（三山）、竹田稔『知的財産権侵害要論・特許・意匠・商標編』［第4版］（2003年・発明協会）218頁、前掲仙元『特許法講義』241～242頁、前掲竹田『特許の知識』351～352頁、角田政芳「特許権の擬制侵害」日本工業所有権法学会年報13号6～12頁（1990年）、前掲吉田・パテント47～51頁。もっとも、各類型において直接侵害を要するかどうかの判断は、各説で分かれている場合もある）。

もっとも、このような見解を踏まえた上で、なお従属説を貫徹する見解も存在する（前掲高林『標準特許法』144～148頁。ただし、同145頁に、従属説といえども、現実に具体的な直接侵害行為が完成していなければならないわけではない、という重要な指摘がある）。

紙幅の都合からか、個別の事案に応じて考える、と述べるにとまる説もあるが、前掲松尾、吉井（さらに前掲田村『知的財産法』231～233頁、前掲増井／田村『特

特許発明の実施に該当するというためには、特許請求の範囲（クレイム）記載の構成要件をすべて満たしていなくてはならないというのが原則である[4]（特許法70条1項）。そして、新規性（同法29条1項）や進歩性（同条2項）といった特許適格性の審査はクレイムに基づいて行われ、クレイムに含まれない技術は審査の対象とはならない。したがって、いくら特許権が侵害に対して脆弱であるといっても、無闇に例外を設けては、クレイム制度ないし審査主義が骨抜きになり、第三者の自由な経済活動を制限すること甚だしい。この原則の例外の1つが均等論であり、均等論は、第4の要件として仮想的クレイムについて特許適格性を事後的に裁判所がチェックをすることで、特許権の保護が拡大し過ぎないように手当てされている[5]。

他方、クレイム制度におけるもう1つの例外を認めたのが間接侵害制度である。かりにクレイムに含まれない物品であったとしても、それを用いれば必然的・定型的に特許発明の実施に直結する物であるなら、当該特許権に基づいてその製造・販売を禁止しても、第三者の予測可能性を奪うことにはならない[6][7]。そこで、特許法101条は、まず特許発明の生産・使用「にのみ」用いる物を間接侵害の対象とし、特許権侵害とみなす[8]ことで排他権を及ぼすことにした。これが現行特許法101条1・3号である（「にのみ」型間接侵害）。

しかし、平成14年改正前は、被疑間接侵害物が実用的な他の用途を有している場合は、「にのみ」の要件を満足しないとして特許法101条の対象とはならなかった[9]。たとえば、「化合物Aからなる殺虫剤」という特許発明

許判例ガイド』）のようにある程度類型化して考えていかないと、予測可能性が低下することは否めない（田中成志［製パン器・判批］『特許侵害裁判の潮流』（大場喜寿・2002年・発明協会）464頁）。裁判例のなかでは、大阪地判平成12・10・24判タ1081号241頁［**製パン器**］が類型的な議論を行っている。

特許法101条2・4号に関しても、同条1・3号と同様に独立説と従属説の対立があり得るが、立法担当者の立場は類型説のようである（廣實郁郎「特許法等の一部改正について」Law&Tecnology16号26頁（2002年））。

[3] 間接侵害制度を特許権の本来の効力に別の効力を付加したものと考えるか、本来有する特許権の効力を享受させるためのものと考えるか、という対立があると捉える見解がある（前掲竹田『知的財産権侵害要論』213頁）。

前掲竹田の分類に従えば、前者は前掲吉藤『特許法概説』457頁や織田季明／石川義雄『新特許法詳解』［増訂版］（1972年・日本発明新聞社）278頁であり、後者は前掲松尾『工業所有権訴訟法』261頁だという。前者であると、間接侵害の成立に直接侵害を要求する独立説を導きやすく、後者であると従属説を導きやすいというのが前掲竹田の言わんとするところであろう。

しかし、前掲吉藤『特許法概説』457頁の記述は、特許権侵害の予防の実効という観点を指摘しており、この点からは少なくともクレイムとまったく無関係に排他権の範囲を拡大する説だとは感じられない。

[4] 前掲田村『知的財産法』230頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』、前掲松尾『工業所有権訴訟法』258頁、前掲紋谷『特許法50講』236～237頁、前掲吉井『特許権侵害訴訟大要』87頁、前掲清永／本間『実務相談　工業所有権四法』273～274頁、前掲橋本『特許法』280頁、前掲吉藤『特許法概説』457頁、前掲青山『特許法』27頁、前掲村林ほか『新・特許侵害訴訟の実務』152～153頁、前掲中山『注解特許法』954頁（松本／安田）、前掲後藤／植村『知的財産法概論』232頁、前掲中山『工業所有権法・上』421頁、前掲社本『知的財産関係訴訟法』257頁、前掲高林『標準特許法』140～141頁、前掲仙元『特許法講義』238～239頁、前掲盛岡『知的財産法概説』44頁、前掲土肥『知的財産法入門』201頁。

[5] 最判平成10・2・24民集52巻1号113頁［**ボールスプライン軸受上告審**］、前掲田村『知的財産法』224～226頁。

[6] 前掲田村『知的財産法』230頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』。以上のような間接侵害の趣旨に従えば、間接侵害の対象となる物は、特許要件を備えている必要がないし、クレイムの構成要素の一部に過ぎない物はおろか、クレイムに一切関わりのない物であってもよいはずであり（幇助型間接侵害物；後述）、条文上もそうなっている（前掲田村『知的財産法』231頁、福田健太郎「間接侵害成立要件の判断基準について」パテント51巻5号38～40頁（1998年））。

[7] さらに、特許法101条1・3号においては、直接実施される態様がクレイムと均等な場合であっても、「にのみ」の要件を満たすとして間接侵害が肯定される（前掲増井／田村『特許判例ガイド』。裁判例として、大阪地判平成11・5・27判時1685号103頁［**注射液の調製方法及び注射装置1審**］、大阪高判平成13・4・19判例工業所有権法［2期版］2311の274頁［**注射液の調製方法及び注射装置2審**］、大阪地判平成14・4・16判時1838号132頁［**筋組織上こんにゃくの製造方法**］がある）。

[8] 間接侵害規定全般、特に、直接侵害と「みなす」ことに対して批判的なものとして、前掲三宅『特許　本質とその周辺』171～178頁、前掲三宅『特許争訟雑感』9～13頁。

[9] 他の用途は実用的である必要がある、という裁判例として、大阪地判平成1・4・

があるが、化合物Aが潤滑剤としても実用化されていれば、単に化合物Aを製造した段階で差止めを求めることはできなかった。これを認めると、化合物Aを潤滑剤に使用している者への販売まで禁止されることとなり、用途を限定しているクレイムと無関係に排他権の範囲が拡大してしまい、クレイム制度の趣旨が没却されるからである。

しかし、たとえばAタイプのカメラ（クレイム該当品）とBタイプのカメラ（クレイム非該当品）の両方に用いられるレバー付き交換レンズを製造する者がいたとしても、そのレンズがAタイプのカメラに用いることができる以上、その限りで販売を禁止したところで排他権の範囲が実質的に拡大することにはならない[10]。

特に、コンピュータ技術の発展普及に伴い、1個の部材ないし製品が多数の機能を発揮する、いわゆる多機能品が多数取引される近年では、多機能ゆえ「にのみ」の要件を満足することができず、特許権侵害を未然に防止するという間接侵害制度の趣旨が十分に生かされなくなってきていた[11]。

もっとも、このような多機能品の製造販売は、平成14年改正前であっても共同不法行為（民法719条）に該当する可能性はあった。しかし、共同不法行為構成であると、民法の伝統的理解に従う限り差止めを求めることができないという問題があった[12]。

24無体集21巻1号279頁［**製砂機のハンマー**］。

[10] 前掲田村『知的財産法』234頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』。このような関係にある物の販売は、（過失の問題を置けば）共同不法行為（民法719条）に該当する点も見逃してはならない。

[11] 前掲田村『知的財産法』230頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』。特許庁編『平成14年改正・産業財産権法の解説』（2002年・発明協会）24頁、前掲高林『標準特許法』142頁、前掲竹田『知的財産権侵害要論』226頁、前掲仙元『特許法講義』240頁、前掲竹田『特許の知識』353～354頁。

[12] 前掲田村『知的財産法』230頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』。前掲三宅『特許争訟雑感』11頁、前掲中山編『注解特許法』960頁（松本／安田）、前掲末吉ほか『特許法・実用新案法』141頁、前掲高林『標準特許法』142～143頁。

昭和34年特許法改正当時の資料によれば、間接侵害規定は特許権侵害の共同不法行為に対処するために設けられた規定であることがわかる（松田登夫「工業所有権制度改正審議室一般部会関係の答申について」ジュリスト127号43頁（1957年））。

そこで平成14年改正では、「にのみ」の要件を拡大することを目的に、客観的要件として「発明による課題の解決に不可欠なもの」および「汎用品でないこと」、主観的要件として、「その物が特許発明の実施に用いられること」および「その発明が特許発明であること」について被疑間接侵害者が「知っている」ことを課し、それを満たす場合には、特許権侵害とみなして特許法101条1・3号と同等に排他権を及ぼすこととした[13]。これが特許法101条2・4号（多機能型間接侵害）である。

本稿の目的は、近時の裁判例を題材として、特許法101条2・4号についての論点を洗い出すことにある[14]。

2.「クリップ事件」にみる「不可欠」要件の解釈（侵害否定例）

2．1．被疑間接侵害物はクレイム記載の要素に限られるか

東京地判平成16・4・23判時1892号89頁［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］は、特許法101条2・4号が本格的に議論された最初の事例である。この事例では、同条2・4号のうち「不可欠」要件が議論の対象となった。まず、同号に関する説示部分であるが、以下のようなものである。

> この「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念であり，当該発明の構成要素以外の物であっても，物の生産や方法の使用に用いられる道具，原料なども含まれ得る

すなわちこの説示によれば、「不可欠」要件を満たす物は、クレイムに記載されている要素はもちろん、クレイムに記載されていない要素であってもかまわないということを明らかにしている[15]。この点は、特許法101

なお、共同不法行為とは法的性質が異なると述べる見解もないわけではない（前掲川口『特許法講義』58頁）。

[13] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』21～32頁。

[14] なお特許法101条2・4号は、施行日以降になされた行為について適用される（前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』117頁）。

[15] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』27頁、「座談会・特許法・商標法等の改正を語る」Law&Tecnology16号15頁（2002年）の廣實郁郎（当時の制度

条1・3号と同様である[16]。

特許法101条3号の例でいえば、クレイムが「化合物Pを利用することによって効率よく検査をする方法A」であって、その方法の使用に用いられる測定ユニット（クレイムの要素ではない）についても、それが「にのみ」の要件を満たしているかぎり同号の対象となっていた（以下、本稿では「幇助型間接侵害物」という。これに対して、係争対象物がクレイムの要素の一部である場合を、本稿では「部品型間接侵害物」と呼ぶ）。

この例の場合に、測定ユニットが他の測定方法Bの使用にも用いられる実用的可能性がある場合が特許法101条4号の局面である。この場面で、測定ユニットを製造する者が、売渡先の者がこの測定ユニットを用いて方法Aを使用する、と知っているなら、その販売を禁止すれば売渡先での直接侵害を未然に防止することができる。したがって各文献の指摘どおり、

改正審議室長）発言、前掲田村『知的財産法』233～234頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』、前掲高林『標準特許法』143～144頁。また、潮海久雄「複数主体による侵害形態に関する特許法上の規整の意義と機能」知財研フォーラム55号8頁（2004年）、伊原友己［プリント基板用治具に用いるクリップ・判批］知的財産法研究131号3頁（2004年）。

前掲竹田『特許の知識』356頁は、米国特許法271条（c）と比較しつつ、「不可欠」かどうかは、クレイムではなく、係争対象物の「不可欠」な構成かどうかで判断すべきという。特許第2委員会第5小委員会「改正間接侵害規定に関する考察」知財管理53巻5号752～753頁（2003年）も参照。たとえば、クレイム基準で客観的には特許法101条2号に該当するとしても、それを差し止めると直接実施に用いない取引者が甚大な影響を被るような場合は、係争対象物を基準とする別の考慮も必要かもしれない。この点、後述する差止適格性説に通じる問題意識といえるかもしれない。

クレイム記載の要素以外の物に特許法101条2・4号を及ぼすことについては反対説がある（前掲角田／辰巳『知的財産法』125～126頁（角田）、尾崎英男／江藤聡明『平成特許法改正ハンドブック』（2004年・三省堂）248頁（尾崎））が、その理由としては「特許権の不当な拡張となる」と述べるのみである（前掲角田／辰巳『知的財産法』126頁（角田））。

なお、「にのみ」についても、被疑間接侵害物が特許発明の完成にとって重要な要素であることを要求する見解がなかったわけではない（前掲中山『注解特許法』963頁（松本／安田））が、通説的ではない。

[16] 前掲注6参照。

同条2・4号においても対象となる物はクレイム記載の要素に限られないと考えられる。これは、特許権侵害の共同不法行為を禁止するというところに同条2・4号の趣旨を求めるかぎり導きやすい結論である。

しかし、「特許発明による課題の解決に不可欠」という条文の文言を考えた場合、クレイム記載の要素ではない物がこの文言を満たすことがあるのか、という問題がある。たとえば、特許法101条1号の場合では、クレイムが「化合物A」であって、それを製造するために用いられる触媒Z（クレイムの要素ではない）についても、それが「にのみ」の要件を満たしているかぎり同号の対象となっていた。しかしこの場合に、触媒Zが他の化合物Bの製造に用いられる実用的可能性があるとして同条2号にのせようとしても、触媒Zを、「発明による課題の解決に不可欠なもの」と読むには少々無理があるように思われる。触媒Zは、化合物Aの生産には不可欠ではあっても、化合物Aによって解決される課題に直接的に不可欠とはいえないからである。

先述の特許法101条4号の例に当てはめても、かかる測定ユニットが果たして「不可欠」の要件を満足する場合があるのだろうか。具体的に想像することはなかなか難しいように思う。同条2・4号の「不可欠」という要件は、部品型間接侵害物にはよくマッチするが、幇助型間接侵害物については文言適用に難があると思われる[17]。なお、前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］における係争対象物は、類型としては部品型間接侵害物である。

もっとも、「不可欠」という条文の文言がやや厳格に過ぎるという指摘もあり[18]、多少の無理を承知で（たとえば、その触媒Zがなければ化合物Aは製造できないのだから）、特許法101条2号を適用することも十分に考えられる。この点は今後の裁判例を注視したい。

---

[17] もし幇助型間接侵害物をも意識した条文を作るなら、文言としては「特許発明の生産（使用）に不可欠」とすべきだったように思う。

[18] 『「不可欠」という規定振りはかなり厳しい文言』という認識の下、発明の特徴的部分ぐらいに広めに解釈すべきではないか、という見解がある（前掲「座談会」16頁の飯村敏明発言）。

２．２．「不可欠」要件の具体的な内容

前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］は、上記の説示をさらに具体的に以下のように説明している。

> これを言い換えれば，従来技術の問題点を解決するための方法として，当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす，特徴的な部材，原料，道具等が，これに該当する

> 特許請求の範囲に記載された部材，成分等であっても，課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは，「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものではない。

これらの説示からは、「不可欠」要件を満たすというためには、被疑間接侵害物となっている部材が、出願時において新規な形状、構造、材料などであって、かつそのような新規な部材を用いたことが発明の特徴であることが要求される[19]。

本事件においては、係争対象物はプリント基板を固定するクリップであった。判決は、「プリント基板の着脱を容易にするため，その上方に『外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部』を設けた保持部材と，弾性力によりプリント基板を治具本体に固定するクリップ」が、従来の問題点を解決するために本発明が開示した手段だといったんは認めている。しかし、メッキの際に用いられるプリント基板固定具としてクリップが用いられていること自体は、出願前から知られていたことであったと認定されている。

加えて、クレイムにはクリップの具体的形状や機能を特定する記載（たとえば、保持部材との嵌合形状や弾性屈曲部の具体的形状）がない。これらの事情から判決では、クリップそれ自体、およびこの分野でクリップを用いることは発明の特徴部ではないと判断している[20]。

なお本判決は、かりにクリップが「不可欠な構成」であったとしても、明細書の詳細な説明および図面に記載された形状に限定されるから、その形状とは異なる本件係争対象物はいずれにせよ「不可欠なもの」には該当しない、と駄目押し的に結論付ける。すなわち、クリップに関しては、明細書の詳細な説明や図面の記載に比してクレイムが広すぎ、クリップについてクレイムそのままに解釈すると、特許法36条６項違反（判決は明言しないが、同項１号違反）となってしまうから、限定的に解釈したのである。クレイムと明細書および図面を比較して見るかぎり、たしかに詳細な説明は図面に１つだけ記載されたクリップの形状・機能を説明するのみであり、限定解釈されてもやむを得なかったと考えられる。

クレイムを実施例などに限定して解釈する手法は（記載要件違反に限られないが）、非侵害を導く手法として、最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁［**半導体装置**］以前はまま見られた方法であった[21]。同最判以降、あるいは改正特許法104条の３導入以後においても、この手法は特許法101条２号その他の解釈手法として生かされるというべきであろう[22]。

本事件についてコメントすれば、出願人は多項制を利用して、クリップの形状・機能について特定した下位クレイムを立てておけばよかったので

---

[19] しかしたとえば、被疑間接侵害物が単に出願時において新規な形状であるというのみでは、発明としてみた場合に他の部分がより特徴的であるかも知れず、「不可欠」要件を満たすには至らない可能性がある。かえって、出願時公知物だったとしても、問題となっている発明分野でそれを用いたこと自体が画期的であれば、公知であったことそれ自体を理由として「不可欠」要件に該当しない、というべきではないように思う（前掲注18も参照）。

[20] したがって、（傍論となろうが）本件発明の特徴部は、「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部を設けた一対の保持部材」であると判断された。

[21] わかりやすい例として、前掲田村『知的財産法』238〜240頁。

[22] 特に特許法36条6項1号違反の疑いがある場合は、訂正審判によってクレイムを限定すれば特許が維持される可能性があるが、その場合には、権利濫用の抗弁は認められない可能性が高い（たとえば前掲［**半導体装置**］は、権利濫用といえない特段の事情として「訂正審判の請求がされている」ことを例示する。もっとも、改正特許法104条の３の解釈においてどう反映されるかは今後の裁判例を待ちたい）。

しかし記載要件違反の場合は、裁判所にも訂正の範囲がある程度想像できる場合（新規事項追加禁止の特許法126条３項も参照）が多い。被疑侵害物がその訂正後のクレイムの外に出ると判断できれば、非侵害を導く理由として、無理に権利濫用の法理（または改正特許法104条の３）に頼る必要はないと思料する。したがって、前掲［**半導体装置**］以後も、クレイムの実施例限定解釈論は否定されるべきではない。

はないか。そうすれば、クリップが「不可欠な構成」にあたるとして、特許法101条2号に該当すると判断された可能性はなくはなかっただろう。判決では、特許掲載公報の図面に記載されたクリップと、係争物となったクリップの間に相違点があったと認定しているが、これはあくまで図面にただ1つ記載された、そのクリップに限ったことである。特許権者側にクリップの形状について何か特別な工夫があったのなら、それをクレイムしておけば、いきなり図面レヴェルに限定されることはなかったかもしれない。もしそうであったなら、間接侵害が肯定された可能性は低くなかっただろう[23]。

3．「一太郎事件」における「不可欠」要件及び主観的要件（侵害肯定例）

3．1．事案の紹介

反対に、特許法101条2・4号の主張が認容された事例が、一太郎事件として著名な東京地判平成17・2・1判例時報1886号21頁 **[情報処理装置及び情報処理方法]** である。この事件で問題となった特許は、いわゆるヘルプ機能に関するプログラムを搭載した情報処理装置（パーソナルコンピュータ：PC）、および当該プログラムを用いた情報処理方法であった。もちろん、出願当時（1989年）は、現在と異なりプログラムそのものをクレイムすることが認められていなかったから、情報処理装置および情報処理方法、といったクレイムにならざるを得なかったという事情がある[24]。

[23] もっとも特許権者とすれば、クリップの形状を特定した別特許があるので、それで十分と考えたのかもしれない。こちらについては、同判決の中では、問題となっているクリップと均等の関係にはないと判断されている。

[24] 当時の問題状況を踏まえた上で間接侵害規定を活用したソフトウェアの保護を提案するものとして、水谷直樹「ソフトウェアと間接侵害」法とコンピュータ12号65～74頁（1994年）、関連して、尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」清永利亮／設樂隆一編『現代裁判法大系（26）・知的財産権』（1999年・新日本法規出版）220～228頁、前掲中山『工業所有権法・上』156～158頁。

現在では、審査基準の漸次的な改正により媒体クレイムやプログラムそのものをクレイムすることが認められた（産業上利用可能性を認めるという実務に改められた）ので、その後の出願であれば平成14年改正を待つまでもなく直接侵害を問うことができる。

問題となった係争対象物は、当該ヘルプ機能を機能の一つとして有するソフトウエアである。判決では、このソフトウエアをインストールしたPC、およびそのPCの使用は、本件特許発明の技術的範囲に属すると前置きした上で、当該ソフトウエアは、それをインストールしたPCの生産に用いるものであって、「不可欠」要件を満たし、かつ、日本国内において広く一般に流通しているもの（汎用品）ではないとして、特許法101条2号の客観的要件を満たすといった。

さらに、本件訴えは差止請求のみにかかるものであるところ、原告の申立てた仮処分命令申立書の送達以後は、被告は主観的要件をも満たすから、特許法101条2・4号に該当すると結論付けた。

3．2．「不可欠」要件と「非汎用品」要件について

まず「不可欠」要件に関して、本件は、「…（ヘルプ機能）…を特徴とする情報処理装置」「…（ヘルプ機能）…を特徴とする情報処理方法」というクレイムであった。係争対象物はヘルプ機能を実行するプログラムを含んだソフトウェア（ないしそれが記録された媒体）であったから、特許発明の大部分を実現している。そして、特許発明の残りの部分（係争対象物に実現されていない部分）は単なる「情報処理装置」に過ぎず、その部分に特徴のないことは明らかであった。このように、被疑間接侵害物がクレイムの大部分を占めるような関係にある場合は、特許法101条2号の「不可欠」要件は容易に認められることが多いだろう[25]。同条4号についても、

[25] もっとも、前掲 **[情報処理装置及び情報処理方法]** の場合は、媒体クレイムを認めた審査基準改訂前であった事情も考慮しつつ、均等論侵害を主張する途もあり得ただろう。その場合は、いわゆる不完全利用発明類型になると考えられる（不完全利要発明論については、前掲田村『知的財産法』226頁）が、ハードウェアを利用しない形での実施形態が、侵害時点で容易に想到できれば、認められる可能性はあったと考えられる。

このように、不完全利用発明については均等論と多機能型間接侵害の概念が接近する。主張の当否は事案によるだろうが、大きな相違点として、均等論は第4の要件すなわち仮想的クレイムが有効であることが求められるが、多機能型間接侵害の

特許方法の大部分を実現する装置であるような場合は同様である[26]。

客体的要件としてはもう一つ、汎用品ではないことが必要であるが、本事件ではこの要件が満たされることを簡単に認めている[27]。この要件の趣旨は、ネジ、釘、トランジスタのように広く普及した物に特許権の効力が及ぶと取引の安全を害するという点に求められる[28]。本件のプログラムがそのようなレヴェルまで汎用化されていないことは明らかであるから、妥当だろう。また、「にのみ」に当たらない、他用途を有する物に排他的効力を及ぼすという立法経緯に鑑みれば、汎用品であるというためには単に2，3通りの複数の用途があるというだけでは足りないといえる。

ところでこの「汎用品」という要件は、特許法101条2・4号の文言上は、「不可欠」要件を満たすような発明の特徴部でありながら汎用品でもある場合に、間接侵害を否定する旨定められているように読める。しかし、ネジ・釘のような汎用品が発明の特徴部を構成することはなかなか考えにくく、このままだと「汎用品」要件が独自に機能する場面がなくなるかもしれない（この点は後述する）。

そこで「汎用品」要件を機能させるには、ネジ・釘のレヴェルまで用途の幅広さを要求しないと考えることもできる。しかし、「汎用品」に該当する物の範囲をあまりに広く考えると、多数の用途を持つ（様々な目的で取引される）というだけでこの要件に該当することになり、複数の機能を持つ係争対象物に排他権を及ぼした特許法101条2・4号の趣旨が骨抜きになる。したがって、汎用品の範囲は、この括弧書きの趣旨である「取引の安全性」の観点と、特許権侵害の実効ある予防という観点とがバランスする位置に定めるべきであろう[29]。

3．3．主観的要件について

特許法101条2・4号の主観的要件は、「その物がその発明の実施に用いられること」と、「その発明が特許発明であること」について、被疑間接侵害者が「知っている」ことを求めている。この「知っている」という要件は実際に知っていたことを要し、「知るべきだった」という注意義務ないし調査義務に違反して知らなかった場合を含まない、というのが立法担当者の立場である[30] [31]。同条2・4号で対象となる製品は多機能品であるか

場合は多機能品が特許要件を満たさないことは前提とされているので、均等論のような有効性のチェックは行われない（もちろん本体の特許権については別論）。この点だけ見ると、どちらのルートで侵害を主張すべきか迷う場合は、有効性の吟味がない特許法101条2・4号でいくことになろうか。

もっとも、均等論侵害において仮想的クレイムの有効性を求めた判例（最判平成10・2・24民集52巻1号113頁［**ボールスプライン軸受**］）の趣旨を骨抜きにしてはならない。係争対象物がクレイムの技術的思想を全て実現している場合は均等論を適用し、係争対象物だけではクレイム記載の発明が実施されず実施にあたり別の部材を必要としている場合は特許法101条2・4号というのが一応の振り分けであろうが、事案によっては区別に困難が伴うこともあり得る。今後の議論を注目したい。

[26] 本文中でも指摘したように、幇助型間接侵害物は文言的に「不可欠」要件を満たしにくいと思われる。ただし、この事案のように、被疑間接侵害物が特許方法の大部分を実現するような場合は、幇助型間接侵害物も「不可欠」要件を満たしやすいということができるだろう。また、プログラムは現在では物の発明として定義されているが、実態としては方法の発明に近い。それゆえ、特許方法がプログラムによって実現される場合は、やはり「不可欠」要件を満たしやすい（むしろ、部品型間接侵害物に接近する）ということができるだろう。

[27] なお、「汎用品であること」は抗弁であると解される（前掲「座談会」15頁の飯村敏明発言）。

[28] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』28頁。

[29] なお、汎用品に該当するかどうかの判断時であるが、差止請求については口頭弁論終結時に汎用化されていれば請求は棄却される。損害賠償請求は、汎用化される以前の期間が賠償の対象となる（前掲特許第2委員会・知財管理756頁）。

[30] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』29頁。同旨前掲高林『標準特許法』144頁、「重大な過失を含まない」という前掲竹田『知的財産権侵害要論』226頁。

[31] 主観的要件が、被疑間接侵害者の主観の要件であることは間違いないが、係争対象物を譲受けた直接実施者の主観が問題になるのか、という論点があり得る。すなわち、特許発明であること、および、被疑間接侵害対象物が発明の実施に用いられることを、直接実施者も知っていることを要するのか、被疑間接侵害者が知っていれば十分なのか、という論点があり得る。立法担当者の見解は（判然としない部分もあるが）後者のようである（前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』29〜31頁）。

かりに直接実施者の主観も問題とすると、たとえば、前掲［**情報処理装置及び情**

ら、直接実施に用いられない実用的な用途がある以上、製品の譲渡先でどのような使用がなされるかについてまで一律に注意義務を課すのでは円滑な取引を阻害するおそれがある[32]、というのが立法担当者の説明である。

逆に、同条2・4号においては「知って」いれば足り、特許権者に対する加害の意図や、かかる係争対象物の譲受人に侵害を教唆したり、積極的に誘引することまでは必要としないという解釈がある[33]。また「その発明の実施に」という条文の文言からすると、直接実施をなす者に、特許発明の実施権原があるかどうかも問題とされないのであろう（もっともこの点は、独立説と従属説の問題に吸収される）。

しかし本事件のように、差止請求に関しては、この主観的要件は実際に問題になることはまずない。差止請求は現時点から将来にかけての救済を求める請求であるため、主観的要件は口頭弁論終結時点で判断されるべき

報処理方法］であれば、ソフトウェアをインストールする（＝特許発明の生産）者が一般消費者であるような場合には、特許発明だと知っていることが相対的に少ないであろうから、消費者の手元で完成行為がなされる製品については特許法101条2・4号該当性が否定されることになってしまう。

しかし、直接実施が業としての実施ではない場合でも特許権者に与える影響を重視して間接侵害を認める独立説ないし類型説の考えをこの場面に援用すれば、やはり間接侵害を認める結論が導かれるのだろう。だとすると、（論理必然とまではいえないが）独立説ないし類型説からは、直接実施が業としての実施である場合も、直接実施者の主観は問題にならないと考えるべきであろう。

従属説の立場からは、特許法101条2・4号の場面でも、直接実施者が一般消費者であるような場合には、直接侵害が存在しないという理由で同条2・4号該当性が否定されるはずである。直接侵害者が業としての実施をなす者である場合には、特許法上は直接侵害の成立に行為者の主観は問われないことから直接侵害があるとし、同条2・4号の間接侵害が成立すると考えられる。結局、いずれの立場を採ろうとも、従属説の立場からは同条2・4号の場面において直接実施者の主観は問題にはならないものと考えられる。

[32] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』29頁。前掲竹田『特許の知識』356頁では、部品等の販売を円滑に行うためには、実際に部品がどのように使用されるのか調査をすることが必要であるが、一方で、このような場合には特許法101条2・4号の主観的要件を満たすことにもなるから、二律背反であるという。

[33] 前掲伊原［判批］6頁。

であるところ、訴訟が進行するにつれて被疑間接侵害者側が「知っている」状態になることがほとんどだからである[34] [35]。本事件でも、裁判所は「原告の申立てた仮処分命令申立書の送達以後は、被告は主観的要件をも満たす」と判断している。したがって、この主観的要件は損害賠償請求についてのみ、実質的な意味があることになる[36]。すなわち、損害賠償の対象となる期間は、この主観的要件を被疑間接侵害者が満たした時点以降となる[37]。

---

[34] 前掲田村『知的財産法』234頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』。前掲高林『標準特許法』144頁は、特許法101条2・4号については差止請求の場合も故意を要件とする、というが、同144頁注7を読む限り前掲田村『知的財産法』と異なる帰結を採るわけではないようである。

[35] 特許法において行為者の主観を問題とする規定は、他に同法65条の補償金請求権がある。補償金請求権は、出願公開後特許付与までの間に業としての実施がなされた場合に、特許後に、実施料相当額の金銭を請求することができる権利である。そのためには、行為者が特許出願人から書面による警告を受けているか、クレイム記載の発明の実施に該当することを知っていることが要求される。

ところで、この補償金請求権の対象には、間接侵害物の業としての実施も含まれる（特許法65条5項）。したがって、多機能型間接侵害物について特許法65条の補償金請求にかかる警告状を受けた者は、同時に、同法101条2・4号の「知って」に該当することになる。よって、間接侵害物の業としての実施を継続する場合は、補償金請求の対象となるとともに、特許権設定登録のときから間接侵害による損害賠償の対象となる。

[36] 平成14年改正前の段階で、かりに間接侵害について主観を問う法制を敷いたとしても差止請求については無意味である、と述べていた文献がある（阿部隆行「間接侵害」知財管理47巻9号1242～1243頁（1997年）、三宅正雄「ある疑問－特許法第101条の場合－」『工業所有権の基本的問題（上）』（原退官・1971年・有斐閣）505頁も参照）。

[37] また、特許法101条2・4号については主観的要件が課されているため、同法103条の過失の推定が働く場面がないという見解がある（前掲高林『標準特許法』149頁、前掲仙元『特許法講義』242頁）。しかし、同法101条2・4号の主観的要件は「その物が特許発明の実施に用いられること」および「その発明が特許発明であること」についてのみ要求されている。したがって、客観的要件である「不可欠なもの」であるかどうかについては過失の有無が問題となり得るから、この限度ではなお同法103条の規定は意味を失っていないのではなかろうか。

4．多機能型間接侵害における「不可欠」要件の役割

4．1．本質的部分説

ところで、特許法101条2・4号の趣旨を、特許権は侵害に対して脆弱ゆえ保護を拡張すべきと考える説（以下、本質的部分説）と、あくまで特許発明の直接実施の予防に止めるべきだと考える説（差止適格性説）の2つの立場があり得る。

特許法101条2・4号における「不可欠」要件は、“特許権が不当に拡張しないように”設けられたと立法担当者は説明している[38]。すなわち、クレイム制度の例外としてクレイムに含まれない物に排他権を及ぼすためには、それが発明の特徴部分ないし本質的部分を具現化したような物に限定されるべきだ（そのことによって、被疑間接侵害者ないし第三者の予測可能性も担保される）、という価値観が背後に存在しているものと思われる（本質的部分説）[39]。だとすると、被疑間接侵害物がクレイムの構成要素のうちの些細な部分（発明の非特徴部分）に過ぎない場合は、非侵害という結論が導かれることになる。

したがって、特許法101条2・4号における立法担当者の立場は、同条1・3号の趣旨である特許権の直接実施の未然防止というよりはむしろ、特徴部が同一であれば保護し、そうでなければ保護しないという意味で均等論の価値観に近いということができるのかもしれない[40]。だとすれば前述し

もっとも、特許法103条で推定される過失は、裁判例から見る限りほぼ覆ることがないという指摘があり（前掲増井／田村『特許判例ガイド』）、結論的には変わるところはないのかもしれない。

[38] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』27～28頁。

[39] なお、クレイムのどの構成要素が本質的部分にあたるかについては、発明の技術的内容から客観的に定まるものと考えられるから、基準時は存在しないと思われる。均等論第1の要件（非本質的部分）、第2の要件（置換可能性）について基準時が存在しないことと同様である。

[40] この立場の下では、均等論における「置換部分が特許発明の本質的部分ではないこと」（以下、第1の要件）と比較した議論が可能である（永井義久「間接侵害規定の改正」パテント55巻11号18頁（2002年））。

まず、均等論第1の要件を解釈するにあたっては、特許発明と先行技術との対比

たように、「不可欠」要件の文言が、幇助型間接侵害物にそぐわないのは当然のことといえる。

を行って特許発明の特徴的原理を定め、本質的部分を確定するべきだといわれている（その上で、本質的部分にかかる構成要件に属する事項について置換されていた場合は一切均等が成立しない、という立場があり得る（第1説）。一方で、そうではなく、その本質的部分に反映されている特徴的な解決手段を、被疑侵害物が共通に備えているかどうかを判断するという立場がある（第2説）。前者と後者の違いは、本質的部分を確定した後に被疑侵害物に目を向ける（第2説）か向けない（第1説）かという点にあり、第2説は第1説に比べて均等の余地が広いということができる。調査官解説（三村量一［無限摺動用ボールスプライン軸受・判解］最高裁判所判例解説民事篇平成10年度（上）141～142頁）は、第2説を採る。しかし、その後の下級審裁判例のリーディングケースとなった東京地判平成11・1・28判タ994号292頁［**徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤**］では、実質的に第1説を採っているように見える。議論すべき点があるように感じるが、後の研究に譲りたい）。

一方、（特に本質的部分説の下では）特許法101条2・4号においても、「不可欠」な部分を定めるにあたっては先行技術との対比を抜きに行うことはできない。本稿で取り上げた2裁判例もそれを前提にしていると思われる。もっとも、前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］のような事例は、被疑間接侵害物はクレイムの大部分を占めていたため、クレイム本体に先行技術を理由とする無効事由がなければ、即座に「不可欠」といってよいのだろう。

このように、両要件は先行技術との対比が重要であるという点で共通しており、ほぼ同一の基準で語ることができる（水谷直樹「間接侵害」ジュリスト1227号23頁（2002年)。紙幅の都合からか、不可欠要件を単に「本質的部分をいう」と述べる見解もある（前掲盛岡『知的財産法概説』45頁））。もっとも、均等論の場合は置換部が「本質的である」といわれると侵害が否定されるのに対して、特許法101条2・4号の場合は係争対象物が「不可欠」の部材を含んでいると侵害が肯定される点で正反対である。

均等論の場合は置換部材が多くなるとその全てが「非本質的」でないと侵害が肯定されない。これは、クレイムの文言から離れれば離れるほど侵害が否定されることを意味する。一方特許法101条2・4号の場合は、クレイム対応の部材を多く含めば含むほど、直接実施に近接するから直接実施が行われる蓋然性が高いことになり、侵害を肯定しやすくなる。もっとも、同条2・4号の場合、係争対象物が「不可欠」な要素とともに「不可欠でない」要素を含んでいたとしても、該当性は否定されるべきではないだろう。「不可欠」な要素を含んでいる以上、直接実施に用いられる蓋然性は低下しないからである。

ただしこの考えを貫徹するのみでは、差止請求の場面で以下のような問題が残る。すなわち、特許法101条2・4号が適用を予定している場面というのは、被疑間接侵害物の用途が複数あり、ある用途は特許発明の実施に当たるが、その他の用途は実施に当たらない（以下、非実施用途）という場合であるが、被疑間接侵害物が発明の特徴部分ないし本質的部分を具体化した物であるとして差止めを認めると、非実施用途も含めた上で差止めが認められてしまうからである（先述したように、差止請求に主観的要件は無意味であることにも注意）。

たとえば、クレイムが「化合物ＡとＢとＣからなる殺虫剤組成物」だとして、化合物Ａが発明の特徴部分であり、かつ、化合物Ａ単独の販売が特許法101条2号で問題となっているとする。ここで、化合物Ａ（クレイムの1要素）が、殺虫剤用途（特許発明の実施にかかる用途）と潤滑剤用途（特許発明の実施以外にかかる用途＝非実施用途）という複数の用途を持っている場合、同条2号の下で一般的に化合物Ａの販売を差止めると、化合物Ａを潤滑剤の成分として用いる者への販売も同時に差止められるという結果を招くことになる（この点は5.で詳述）。

たしかに、差止請求の場面では、被疑間接侵害物が「不可欠」であって侵害用途（殺虫剤）に向けられるとわかった以上は、非実施用途（潤滑剤）へ向けての販売が同時に禁止されても、特許発明の保護のためには止むを得ないという結論もあり得ないわけではない。しかしこのような結論は、被疑間接侵害物の非実施用途、すなわちクレイム範囲外の製品を生産する行為（例では、化合物Ａを1成分とする潤滑剤組成物を製造する行為）にまで特許権が影響することとなり、用途を殺虫剤に限定しているクレイムの文言と無関係に保護が拡大し、クレイム制度の趣旨を超えた保護を与えることになる。

本質的部分説はもともと特許権の不当な拡大を招かないように「不可欠」という要件を設定したはずであるから、このような結論は本質的部分説の下でも採り得ないというべきだろう[41]。

[41] したがって、「特許権の不当な拡張とならないよう」定められたはずの「不可欠」要件は、実際の運用を考えると思うように機能しないことがわかる。主観的要件についても、差止請求に関してはほぼ機能しない。

さらに損害賠償の場面においても、「不可欠」要件および主観的要件は十分に機能しない。すなわち、被疑間接侵害物が「不可欠」要件ないし主観的要件を満たさないとして被疑間接侵害者が間接侵害責任を免れたとしても、別途、共同不法行為責任（民法719条）が問われることがあり得るからである。具体的には、特許法101条2・4号の主観的要件は満たさないとされても過失があれば共同不法行為責任が発生し得るし、「不可欠」とはいえない物についても帰責における一体性があればやはり共同不法行為責任が発生し得る。

したがって、「不可欠」要件や主観的要件は、効果の面から見れば、結局のところ、特許法上の特則（同法102条など）や刑事罰（同法196条）が適用になるかどうかを定める要件に過ぎないことになる。

４．２．差止適格性説

一方で、特許法101条2・4号の趣旨を、同条1・3号と同様に直接侵害の未然防止というところに徹底する考えがある（差止適格性説）。前述したように同条1・3号を規定した当時（昭和34年改正）の立法資料によれば、間接侵害は特許権に関する共同不法行為に差止めを認めたものだとされている[41a]。したがって、間接侵害制度の立法趣旨は、特許権の“拡張”ではなく未然防止というところにあり、クレイム制度の原則を超えるものではない。それを同条2・4号に徹底させれば、直接実施に用いられると判明した以上直接実施の予防のためには、差止めるべき物は、クレイムの特徴部分ないし本質的部分を実現した物に限る必要はないことになる。

上記４．１．で挙げた例でいえば、化合物Ｃがクレイムの特徴部分ないし本質的部分ではない、些細な要素の場合であっても、化合物Ｃが特許発明の実施に用いられる以上、その販売を禁止すれば「化合物ＡとＢとＣからなる殺虫剤組成物」の実施を未然に防止することができる。化合物Ｃの販売が共同不法行為に該当するという場合がないとはいえない以上、直接侵害の未然防止という観点を重視すれば、たとえ些細な要素といえども化合物Ｃの販売を差止めるという結論もあり得よう。

すなわち、差止適格性説は、被疑間接侵害物がクレイムの些細な構成要素であっても直接実施の予防のために差止めを認めるという点が本質的部分説と異なり、その上で、後述するように「被疑間接侵害物から特許発明の実施に向けられた部分を除去できるか」という観点から差止めの適格

[41a] 前掲注12参照。

性を問題とする、という説である。

差止適格性説は、（クレイムではなく）被疑間接侵害物の性質に注目する。すなわち、「不可欠」要件や「汎用品」要件をもって、「被疑間接侵害物が差止めや廃棄義務に服させるのが不適当な物ではない場合」と解釈する。具体的には、「不可欠」要件は、その物が問題となる機能を除去するのに不相当な費用を要する物、「汎用品」要件は特許発明以外の用途が多数ある物の実施について、差止めを否定するための要件だと考えるのである[42]。

たとえば、記憶媒体に複数のプログラムが収納されているがそのうちの1つのプログラムだけが特許発明に向けられているような場合は、そのプログラムを記憶媒体から消去することは通常容易であるから、係争対象物（ここでは記憶媒体）から問題となっている機能を除去するのに不相当な費用がかからず「不可欠」要件を満たす、と考える。

逆に、化合物A（係争対象物）に殺虫剤（特許発明の用途）と潤滑剤（非実施用途）という2つの用途があれば、化合物Aから殺虫剤用途のみを除去することは不可能だから、「不可欠」要件を満たさない、と考えるのである。問題となる機能を被疑間接侵害対象物から除去することが容易なのであれば、被疑間接侵害者は差止判決を受けたとしても問題部分を除去すればその製品の販売を継続することができるから、結果として特許発明の直接実施を予防することができるのである。

「不可欠」要件をこのように解釈すると、非実施用途があって、かつ特許発明の実施に用いられる部分を取り外すことが容易な物については（被疑間接侵害者はそれを取り外すことが容易なはずだから）、「不可欠」であるとして差止めが認容され、そうでない物（取り外すことができない物）については「不可欠」ではないとして差止めが否定される。その結果、いずれにしても非実施用途への販売を禁止することにはならない。

反面、特許発明の実施に向けられる部分を切り離すことができない製品については、特許法101条2・4号の間接侵害は成立せず（同条1・3号は別論）、損害賠償、または直接侵害で対応するしかなくなる。すなわち、例に挙げているように化学製品などについてはこの要件を満たすことが難しく、結果、損害賠償で満足せざるを得ない局面が多くなる。

以上をまとめると、本質的部分説は条文に忠実にクレイムとの関係で「不可欠」を判断しているが、差止請求に関しては本来本質的部分説が懸念した「特許権の不当な拡張」がなされる危険がある。対して差止適格性説は、条文の文言からはやや離れるが、差止めを認めるべき製品の範囲を見極めながら適切に「不可欠」「汎用品」を解釈していくという点で相違がある。

言い換えてみれば、本質的部分説は「不可欠」をクレイムとの関係で判断すべきというのに対して、差止適格性説は、「不可欠」を被疑間接侵害物との関係で判断すべきと考えているということができるかもしれない。

4．3．重畳解釈の可能性

しかし、この両説は、必ずしも対立するものとはいえない。民法の伝統的理解に従う限りは差止めが認められない共同不法行為構成物について、クレイムとの関係で本質的な部分に限って差止めを認めたと考え（本質的部分説）、その上でさらに係争対象物に注目して差止めの適否を判断する（差止適格性説）というように、両者を重畳的に解釈する途はあり得るというべきではないか。

すなわち、差止適格性説の指摘するとおり、多機能品における差止めは、クレイム制度の趣旨を逸脱しないよう、非実施用途への販売を確保しなければならないという問題を抱えているために、多機能品の性格によって差止めの範囲を柔軟に解釈する必要がある。もちろん、本質的部分説の立場からもこの問題を回避してよいことにはならないということはすでに述べた。一方で、本質的部分説は、被疑間接侵害者の予測可能性を担保するために、特許法101条2・4号の対象を発明の特徴部分ないし本質的部分が実現された物に限ったのだと考えられる。

したがって、「不可欠」要件は、（部品型間接侵害物のみならず幇助型間接侵害物まで視野に入れた上で）本質的部分説のようにまず基本的にはクレイムとの関係で考え、そこで発明の特徴部分ないし本質的部分が実現している物について、さらに差止適格性説の示す基準に従って「不可欠」の要件で差止めの適否を考慮したうえで結論が導かれるべきだと思料する。すなわち「不可欠」要件を考える上では、クレイムとの関係が問題となる

[42] 前掲田村『知的財産法』235頁。

第1の判断と、被疑間接侵害物との関係が問題となる第2の判断が行われるべきである。

たとえば、クレイムが「部材ＡとＢとＣからなる産業用ロボットアーム」であって、被疑間接侵害物が部材Ａだとする（部品型間接侵害の例）。また、部材Ａはここでいう産業用ロボットアーム「にのみ」用いられる物ではない、すなわち他の用途があるために特許法101条2号が問題となっているとする。ここでまず、部材Ａとクレイムの関係を考え、部材Ａが発明の特徴部分ないし本質的部分であるかどうかを判断する（第1の判断すなわち本質的部分の判断）。

この本質的部分の判断において部材Ａが発明の特徴部分であると判断された場合は、次に、部材Ａを差止めた場合に部材Ａの他の用途（すなわち非特許用途）への販売が制限されないか、具体的には、部材Ａのうち問題となっている部分について簡単な改修（たとえば取り外し）を施すことで部材Ａが特許用途に用いられなくなるかどうかを判断する（差止適格性の判断）。差止適格性の判断においては、部材Ａのうち産業用ロボットアームに用いられる部分を除去するために不相当な費用を要する場合は「不可欠」要件を満たさず、無理なく除去できる場合は「不可欠」要件を満たすと考えるのである（第2の判断すなわち差止適格性の判断）。

したがって、他の構成要件である部材Ｂが係争対象になった場合、これがクレイムとの関係で特徴部分ではないと判断されれば、差止適格性の判断をするまでもなく非侵害という結論が導かれることになる（もちろん判断順序は逆でもよい）。「不可欠」要件については、このような2種類の判断がなされるべきだと考える。

もっとも、差止適格性説を貫徹する立場からは、被疑間接侵害物が、たとえクレイムとの関係では特徴部分ないし本質的部分とは判断されないとしても、裁判の過程を通じてそれが直接実施に用いられると判明した以上は、特許権侵害の予防という観点を重視して差止めるべき、という価値判断が出てこないわけではない。

たとえば、上記の例で部材Ｂが発明の些細な構成要素に過ぎない場合は、部材Ｂを製造しているだけの者（他者に部材Ｂを販売しそこで組み立てが行われるような例を考えていただきたい）は、些細な部分であるがゆえ、特許発明の存在に気がつかないとしても無理はないかもしれない。しかし、裁判の過程を通じて問題となる特許権が明らかになった以上、過去の行為はともかく[43]、今後の製造までもが正当化されるわけではないと考えることもできる。

しかし、差止請求は現在から将来に向けての救済であり被疑侵害者の知不知は口頭弁論終結時で判断されるといっても、被疑間接侵害者の予測可能性をまったく考慮しなくてよいことにはならない。具体的には、被疑間接侵害物（ここでは部材Ｂ）を生産すると決定する際の予測可能性が問題になる（入り口の予測可能性）。

すなわち、部材Ｂが間接侵害の対象物だと判断されると、条文上は生産が禁止される。また、5．で触れるように、生産自体は禁止されなくとも販売が禁止されれば、事実上は生産を中止するか、製品仕様の変更のために新たな投資をすることが求められる。部材Ｂを生産する者にとっては、生産開始の時点において、将来にわたって部材Ｂの生産は特許権侵害に該当しないということが明らかでないと、安心して生産をすることができない。したがって、部材Ｂが発明の些細な構成要素に過ぎないのに、将来差止めされる可能性があるとすると、生産者は安心して投資をなすことができなくなる。このように、生産開始時の判断リスクを製造者に負担させるに値する物とは、クレイムの特徴部分ないし本質的部分が実現された物に限られるべきだ、という判断が本質的部分説の背後にあり、それが条文に反映されているものと思われる[44]。

---

[43] 過去の行為については、特許法101条2・4号の主観的要件が機能し「知って」に当たらないとして間接侵害は否定されることになると考えられる。共同不法行為に該当する可能性は残るが、過失が否定される可能性は低くないだろう。

[44] なお「汎用品」要件について付言したい。注29にも示したが、差止請求の場合は、口頭弁論終結時に被疑間接侵害物が汎用品に該当すると請求が棄却され、損害賠償の場合は被疑間接侵害物が汎用品ではない期間が賠償の対象となると考えられる。本質的部分説では、被疑間接侵害物が本質的部分であって生産時点では汎用品ではなかったが、汎用化された後に差止請求がされた場合は、棄却されることになる。差止適格説では、ただ口頭弁論終結時に汎用化されていれば、発明の特徴部分ないし本質的部分であるか否かに関わらず、請求が棄却されるのだろう。

もっとも、汎用化した後にさらに非汎用化することはあり得る。被疑間接侵害者の予測可能性に配慮する本稿では、口頭弁論終結時に汎用化されていれば差止請求

なお直接侵害や「にのみ」型間接侵害の場合は、このような予測可能性は考慮していないが、それはクレイムそのもの（均等含む）かそれに直結する行為に限っては、より特許権者の保護を優先させたと考えられる（先使用権は別論）。

4．4．裁判例への反映

以上の観点を踏まえた上で、前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］と前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］を考えてみる。前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］の説示のうち、「発明の構成要素以外の物でも特許法101条2・4号に該当する」という内容の説示は、前述したように本質的部分説より差止適格性説の発想に近似している。本質的部分説だとクレイムの要素でないにもかかわらず「課題の解決に不可欠な物」という物が考えにくい（まったくあり得ないわけではないが）からである。一方、趣旨を同条1・3号と共通にする差止適格性説には親和的である。

もっとも前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］は、特許法101条2・4号の具体的解釈について立法担当者の見解とほぼ同じ見解を述べ

が斥けられることはもちろん、被疑間接侵害物の生産開始時にそれが汎用化されている物であれば、後に非汎用化されても差止請求は棄却されるべきだと考える。非汎用化したという事情は、生産を行うと決定した被疑間接侵害者に起因する事情ではないからである。ただし、非汎用化している期間は損害賠償の対象となる。したがって、差止められることはないが損害賠償の義務が残る、という場合があり得る。

これとは別に、「汎用品」をどの単位で考えるかは1つの問題である。たとえば、クレイムが「部材ＡとＢとＣからなる産業用ロボットアーム」であるが、被疑間接侵害物は、部材Ａをその一部に含んだ部材Ａ’だとする。差止適格性説だと、Ａ’のうちＡの部分を取り外すことが容易であり、かつ、外したことで部材Ａ’が汎用性を欠くことにならないのであれば、汎用性を確保した上でなおかつ特許発明の直接実施に用いられることがなくなるから、間接侵害を否定する必要はないと思われる。だとすると、部材Ａ’がＡの部分を外すことで汎用性を欠いてしまう場合に間接侵害を否定する点が「汎用品」の要件なのだろう。この点は、本稿の重畳解釈でもそのまま通用する。

なお、差止適格性説の下では、上記の例でＡの部分を取り外すことができないのであれば「不可欠」要件を満たさず間接侵害が否定されるから、この場合は「不可欠」要件を満たさないか「汎用品」に該当するか、区別する実益はない。

ており、この点は本質的部分説に有利かもしれない。ただ、事案としては、差止適格性説でも本質的部分説でも同じように侵害が否定されたものと思われる。なぜなら、この事件はクレイムが広すぎることを理由に実施例限定解釈を行っており、差止適格性説の下でも、有効な範囲での特許権の直接実施がなされなければ間接侵害は肯定されないからである。

一方前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］では、「不可欠」要件について前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］のような細かな解釈論を展開していない。差止適格性説では、直接実施に用いられる以上は差止めの適否だけが問題になるため、被疑間接侵害物が発明の特徴部であるかどうかは本来は問題にならない。したがって、この点は差止適格性説に有利であるが、前述したように、前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］の被疑侵害物はクレイムの大部分を占めており前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］と同様の解釈（ないしは本質的部分説）の下でもやはり「不可欠」と認められただろう。

また、差止めの問題についても、後述するように前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］における被疑間接侵害物は結合型であり、特許発明に向けられた部分を取り除くことが容易な類型だから、差止適格性説ではもちろん本質的部分説でも差止められる物品の範囲は変わらない。したがって、前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］がどちらの立場なのかは判然としない。むしろ、本稿の提案するように両説を重畳的に解釈しているのかもしれない。

5．多機能品についての類型論～特に差止請求を念頭に～

5．1．多機能品を差止める際の問題

多機能品における間接侵害は、被疑間接侵害物が直接実施に用いられるということを被疑間接侵害者が知った以上は、直接実施に用いられない非実施用途があっても、間接侵害が肯定されるという条文の構造になっている。特許法101条2・4号の条文を卒然と読むかぎりは、その被疑間接侵害物を直接実施に用いる者の割合が１％であったとしても、残りの99％の者（非実施用途）への譲渡が禁止されることになってしまう。もちろん、残りの99％の者のうち、現在は特許発明の直接実施には用いていないが、将

来用いる者が出てくるかもしれないから、（特に本質的部分説を貫徹すれば）"予防的"な差止めとして肯定する結論も出てこないわけではない。

そうはいっても、特許法101条2・4号の趣旨が、直接実施をしていない者への販売行為までをも禁止するところにあるとは思えない。間接侵害物それ自体は特許法の保護対象ではない（間接侵害物は特許適格性を求められていない[45]）から、間接侵害制度はあくまで特許権侵害の実効的予防に限るべきであり[46]、被疑間接侵害物が適法に使用される可能性がより大きい場合にまで無闇に権利行使を認めるべきではない。肝要なのは利用と特許権侵害の実効的予防とのバランスである。本節では、4．で述べた重畳解釈を前提に、さらにこの点を論じてみたい[47]。

特許法101条2・4号の場合においては特に、差止請求権の行使に論ずべき点が多いといえる。損害賠償請求は過去分の損害の回復を目的とするから、被疑間接侵害物が直接実施に向けられた割合を算定要素に盛り込むことで、特許権者を過剰に保護することは回避できるからである[48]。この点は、本質的部分説でも差止適格性説でも同様であろう。

5．2．多機能品の類型

まず、特許法101条2・4号に該当する多機能品は、大きく2つの類型に分けられるように思う。一つは、被疑間接侵害物の物質としての性格上、複数の用途に用いられる場合である。たとえば、「にのみ」型間接侵害の場合では、クレイムが「化合物Ａからなる殺虫剤」である場合、化合物Ａそのものが実用的な他の用途（たとえば潤滑剤）で用いられることがあると「にのみ」に該当しなくなるが、同条2号に該当することはあり得る。

[45] 前掲田村『知的財産法』231頁。

[46] この価値観自体は、本質的部分説でも差止適格性説でも共通にしていると思われる。

[47] 「にのみ」型間接侵害物については、「にのみ」であれば必然的・定型的に直接実施が生じ、そうでない場合は他の用途ありということで間接侵害が否定されてきたので、このような議論が顕在化することはなかったのであろう。

[48] 「にのみ」型間接侵害に関する評釈であるが、参考：田村善之［一眼レフレックスカメラ1審・判批］中山信弘／相澤英孝／大渕哲也編『特許判例百選』［第3版］（79事件・別冊ジュリスト170号・2004年・有斐閣）165頁。

間接侵害についての損害賠償は、前掲増井／田村『特許判例ガイド』参照。

このような多機能品を「特性的多機能品」と呼ぶことにする。たとえば前掲［**プリント基板用治具に用いるクリップ**］で問題となったクリップは、この類型だろう。化学製品などは、この類型に含まれる場合が多いと思われる。

一方、コンピュータプログラムのように、1個の製品のうち、あるモジュールは特許発明「にのみ」用いられるが、プログラム中の他のモジュールが別の用途へ向けた機能を果たしていると、そのコンピュータプログラム全体は「にのみ」に該当しないといわれる。これを結合的多機能品と呼ぶことにする。コンピュータ技術関連製品は、この類型に含まれる場合が多いと思われる。たとえば前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］で問題となったプログラムは、この類型だろう。特許法101条2・4号の立法過程では、主としてこの類型が想定された。

もちろん、被疑間接侵害対象物がすべてどちらかの類型に属するというわけではなく、いずれかの性格が強い弱いということであり、中間的なものも存在するのであろうが、問題点を明らかにするための道具的概念としてこのように分類してみる。

5．3．結合的多機能品の差止め

結合的多機能品は、間接侵害が問題とされている部分の機能に付加・結合された部分の機能が別の用途に向けられている。この場合、付加・結合された機能を用いた実施態様は直接実施を導くものではない。したがって、間接侵害が問われている部分をその製品から除去すれば、その製品を用いて直接実施が行われることはなくなる。また結合的多機能品を製造している者からすれば、問題の部分を除去した製品を製造することはそれほど困難ではないし、問題となっている部分自体は特許発明の実施にのみ向けられているのだから、利益衡量としても、それを除去することを製造者に求めてもよい。

たとえば、前掲［**情報処理装置及び情報処理方法**］のような事例では、ヘルプ機能に関するプログラムのみを除去した製品の製造販売は、特許法

101条2・4号に該当しないから適法な行為である[49]。したがって、ヘルプ機能にかかるプログラムを除去した製品を製造することが容易なのであれば、無限定に「…を製造してはならない。」「…を販売してはならない。」という主文を出しても、被疑間接侵害者に必要以上の負担を求めることなく適法行為への誘導が可能である[50・50a]。

---

[49] 高部眞規子「著作権侵害訴訟の請求の趣旨及び判決主文」牧野利秋／飯村敏明編『新・裁判実務大系（22）・著作権関係訴訟法』（2004年・青林書院）45頁。「にのみ」型間接侵害に関する評釈であるが、参考：中山信弘［一眼レフレックスカメラ１審・判批］ジュリスト820号97～98頁（1984年）、前掲田村［一眼レフレックスカメラ１審・判批］165頁。

[50] 前掲高部『著作権関係訴訟法』44～46頁では、（著作権侵害の文脈ではあるが）侵害部分が可分である場合には、侵害部分を特定した上で、かかる部分を記載したまま印刷してはならない、であるとか、かかる部分を削除しない限り印刷してはならない、といった主文も許容されるという。

知的財産法関係の主文例としては、高林龍「工業所有権関係事件の主文例」前掲『工業所有権訴訟法』17～34頁、櫻林正己「著作権訴訟の主文例と差止対象の特定」斉藤博／牧野利秋編『裁判実務大系（27）・知的財産関係訴訟法』（1997年・青林書院）15～29頁、前掲高部『著作権関係訴訟法』39～53頁参照。

[50a] なお、「Ａという製品を販売してはならない。」という主文の差止判決をもらった侵害者のその後の対応について付言しておく。Ａという製品の販売を継続できないことは言うまでもないが、Ａを仕様変更することで販売を継続したいと考えた場合には、上記判決主文の既判力（判決効）との関係が問題となる。

まず、「Ａ」が、製品名（たとえばＬＸ－１２３）で特定されている場合、Ａから問題となった部分を取り外したうえで再度「ＬＸ－１２３」という製品名で販売することは許されるか。主文が「ＬＸ－１２３」という製品名で特定されている以上、このままでは許されないと考える。債務者としては自ら請求異議訴訟（民事執行法35条１項）を提起し、判決基準時（上記差止判決の事実審口頭弁論終結時）以後の事情により係争対象物Ａの内容が変更されたことを主張し、認容されてはじめて「ＬＸ－１２３」の販売が許される。もちろん、後述するように差止請求権不存在確認訴訟によることも可能である。

次に、「Ａ」が製品の形状、構造、組成などから特定されている場合（たとえば、モジュールａ、ｂ、ｃからなるプログラムＡ）、問題となっているモジュールａを除去したプログラムＡ'については、判決主文には該当しなくなるから販売が許されるはずである。しかし、「プログラムＡ'が先の差止判決の影響を受けない」ということを法的に確定させたい債務者はいるだろう（とくに、除去したモジュールａに代えてモジュールａ'を組み込んだような場合）。プログラムＡの仕様が変更されたにもかかわらず、債権者側が半ば強引に間接強制の申立てをしてくることも考えられないわけではないからである。もちろん、間接強制の手続では審尋が必要とされるから（民事執行法172条３項）、そこで仕様変更したという事情を述べれば支払予告決定がなされることはないだろうが、債権者に先んじて予防的に、プログラムＡ'の販売が適法だと確定させたいという要請はあるだろう。

この場合は、「プログラムＡ'について、登録〇〇〇〇〇〇〇号特許権の差止請求権は存在しないことを確認する。」という差止請求権不存在確認訴訟を提起すればよいが、このほか、請求異議訴訟によることも可能とすべきだろう（前掲田村『競争法の思考形式』184項注56も参照）。請求異議訴訟を提起された債権者側が、対抗して執行手続に入ってきた場合であっても、民事執行法36条１項の執行停止の裁判を求めることができ、また請求異議訴訟が認容確定すれば、既になされた執行処分といえども取り消されるからである（民事執行法39条１項１号、40条１項）。この点は、上述した「Ａ」が製品名で特定されている場合についても同様である。

なお、請求異議訴訟を提起する場合は、異議の事由は同時に主張しなければならず（民事執行法35条３項、34条２項）、主張しなかった異議自由は後の訴えで遮断される点に注意すべきである。

もっとも、製品がヘルプ機能を含んだままであったとしても、ヘルプ機能をインストールしない場合は直接実施が生じない。特許法101条２号の条文の文言上は、直接実施に用いられると知った以上は一切の製造販売が禁止されるのかもしれないが、それによって直接実施をしない者までもが不利益を被る（具体的には、被疑間接侵害物を直接実施に用いない態様で使用している者が、被疑間接侵害者にその製品の供給を依存しているような場合）ことは、同条２号の本来の狙いではなかったはずである。

だとすれば、前掲**［情報処理装置及び情報処理方法］**においても、ヘルプ機能をインストールしない者については間接侵害物といえども販売が許されてもよい理屈である。しかし判決がその点を考慮していないように見えるのは、この製品を購入しておきながらヘルプ機能をインストールしない者は、いたとしてもごく少数であろうから、保護する利益がないと考えたのだろう[51]。

---

[51] だとすれば、結合的多機能品の類型において、被疑間接侵害物の購入者のうち、半数程度が直接実施を行っている場合に裁判所がどのように判断するか、論点にな

結合的多機能品の場合は、問題となる部分を製品に組み込まなければよい（しかもそうすることのコストが低い）のだから、販売や新たな生産を禁止する判決は無限定になされてもそれほど大きな影響を及ぼすことはないのだろう[52]。したがって結合的多機能品に関する限り、差止適格性の判断において、問題となっている部分を取り外すのに不相当な費用がかかるかどうか、という基準はそのまま妥当するといってよい。

５．４．特性的多機能品の差止めにかかる問題

一方で特性的多機能品は、その性質上、結合的多機能品のように問題となっている部分を分離することができないか、あるいは非常にコストがかかる。たとえば、化合物Ａが、それ単独で殺虫剤という用途と、潤滑剤という用途に用いられ、特許発明が殺虫剤に関する用途発明だったとすると、化合物Ａから殺虫剤という直接侵害に向けられた機能だけを分離することはいくらコストをかけても不可能である[53]。これは、複数の化合物を混合させてなる組成物についても同じことがいえる。もっとも、組成物の場合は特定の化合物のみがクレイムの効果に向けられている場合があり、この場合は、出来上がった製品はともかく、これから製造するものについては結合的多機能品と変わるところは少ない。ただし、組成物中の成分の相乗効果によって機能を発揮するような場合は化合物と同じような困難がある。

このような特性的多機能品については、結合的多機能品とは異なり、無闇に差し止めを認めると、本来許されるべき直接実施を導かない用途にまで販売が制限されることになり、特に多機能品の購入者への影響が大きい。しかし一方で、直接実施に用いられる割合も確実に存在するのである。特許権侵害の予防と無原則な保護の拡大防止というバランスが高度に求められる以上、結合的多機能品とは異なり差止適格性を細かに判断していく必要があるといえるだろう。

差止適格性説では、本稿でいう「特性的多機能品」は、“問題となる機能を除去するのに不相当な費用を要する”として（そもそも除去することができないのだが）、ほぼ一律に差止め否定の結論に至ることになる（もっとも、特性的多機能品については、直接実施が行われる局面でその者に直接侵害を問えばよいのだから、特性的多機能品について保護がまったく抜け落ちてしまうというわけではない）。

しかし、特性的多機能品についても、何らかの形で間接侵害を肯定する立場もあり得るというべきであろう。もちろん、上述の例のとおり化合物Ａについては直接実施を導かない用途（例に従えば潤滑剤）もある以上、その用途に用いることまでをも禁止する差止主文を出しては、特許法101条２・４号の本来の趣旨を逸脱する。同条２・４号の趣旨を逸脱しない範囲で特許権侵害の予防を実現できる方法論（原告から見れば請求のたて方）を考える必要がある[54]。すなわち、特性的多機能品の差止適格性というのは、原告がどのような不作為義務を被告に求めることができるのか、という点が問題になる。

るのかもしれない。

[52] 問題となりそうなのは、すでに生産されたイ号物（すなわち在庫分）の廃棄や販売である。

[53] もっとも、殺虫剤として使用することができる化合物Ａを、業として殺虫剤として使用する者に販売をすることは、すなわち殺虫剤Ａの販売であり、直接侵害の問題ではないかという疑問があり得る。これは、化学物質にかかる用途発明をどのように捉えるかという点と関連する。このように考えていくと、特性的多機能品について間接侵害を認める場合は、用途発明の直接侵害とかなり接近することになる。注65も参照。

なお、化合物Ａが殺虫剤としての用途「にのみ」用いられるのであれば、特許法101条１号の間接侵害に問われることはもちろんである。

[54] ここでは、客体としての化合物Ａについて審理が行われることは変わらないから、被告物件の特定の問題は別論となるので、本稿では取り扱わない。特許権侵害訴訟における被疑侵害物の特定の問題に関しては、抽象的差止めの問題とともに語られることが多い。田村善之「特許権侵害における差止め」判例タイムズ1062号65～69頁（2001年）。その他の代表的な文献としては、花岡巌「侵害物件、侵害方法の特定」前掲『工業所有権訴訟法』67～90頁、三村量一「対象製品、対象方法の特定」前掲『知的財産関係訴訟法』84～100頁、西田美昭「特許権侵害訴訟における差止対象の特定の審理の実情と展望」中山信弘編『知的財産法と現代社会』（牧野退官・1999年・信山社）395～417頁。著作権侵害に関するものであるが、前掲高部『著作権関係訴訟法』39～53頁。

5．5．特性的多機能品に関する販売の差止め～第1の手段～

まず考えられるのは、特性的多機能品についても一律に、①…「化合物Aを販売してはならない。」という差止め判決を出してしまう、という手段があり得る[55]。その上で、直接実施に用いない者のためにする製造、あるいはその者への販売を行いたい場合は、請求異議訴訟（民事執行法35条）により執行を回避する義務を間接侵害物製造者側に負担させるという考えである。このような手法は結合的多機能品では実効的だが、特性的多機能品においては問題部分を除去するという手段が採れないところに難点がある。

このような主文は、直接実施に用いない者の割合が少ない、すなわち直接実施用途以外の用途がマイナー用途である場合は効果的であるように見える。しかし、間接侵害者にとって見れば、大して利益が上がらない（と思われる）マイナーユーザー向け販売のためにわざわざ請求異議訴訟を起こすことは考えにくく、その結果、化合物Aを特許用途以外の用途で適法に実施する者が化合物Aの供給を受けられなくなる、という問題がある。特に、特殊な生産設備・ノウハウを要するなど、被疑間接侵害者しか化合物Aを製造できないような事情がある場合は深刻である。また、非実施用途への販売や販売先での適法使用（およびそのための製造）が、判決基準時以前から継続して行われているのであれば、そもそも請求異議の理由にならない（民事執行法35条2項）ことも考えられる。

これでは、化合物Aの用途発明が、実質的に用途限定のない物質発明に近い保護を受けることになり、特許法101条2号の趣旨からしても行き過ぎである[56]。したがって、このような差止請求は認めるべきではなく、①のような不作為を求める原告の訴えは、同条2号の「不可欠」要件において要求される差止適格性がない、という理由で斥けられるべきだと考える。

5．6．特性的多機能品に関する販売の差止め～第2の手段～

次に考えられる手段としては、②…「化合物Aは、それを殺虫剤として用いる者に販売をしてはならない。」という判決である。これは、「殺虫剤に使用する者」という抽象表現による差止め命令、すなわち抽象的差止めの問題になる（行為態様の抽象性）[57]。しかし、かりにこのような差止めを認めるにしても、抽象的差止めにおいてしばしば指摘される、執行段階での困難性という問題がこの場合にも当てはまる[58]。この例の場合は、債務者の売り先が、真に「殺虫剤として用いている者か」どうかという判断を執行機関に負わせるべきか、という問題がある（判決機関と執行機関の分担の問題）。

もともと不作為債務の強制執行には、金銭執行や物の引渡しの執行に比べて判決機関と執行機関の分業体制が機能しにくいという構造的な問題を抱えていることが指摘されており[59]、本案に関する「続行的判断」が執

---

[55] 前掲髙部『著作権関係訴訟法』46頁では、著作権侵害の場合は、係争対象物の一部に複製権侵害がある場合であって、侵害部分が不可分のときは、差止請求を認める以上は全体について差止めることになるという。これは、全体について差止めを認めることが不相当な場合は差止めそのものを認めない、という趣旨であると思われる。

[56] 用途発明の権利行使に関する文脈ではあるが、前掲田村・判タ71～72頁。問題設定は本稿と変わるところはない。

[57] 知的財産権に関する抽象的差止めの問題については、田村善之「知的財産権侵害訴訟における過剰的差止めと抽象的差止め」同『競争法の思考形式』（1999年・有斐閣）149～189頁、前掲田村・判タ66～76頁。

その他本稿作成に当たって参照した抽象的差止めに関する一般的な文献として、竹下守夫「生活妨害の差止と強制執行」立教法学13号1～30頁（1974年）、上村明広「差止請求訴訟の機能」新堂幸司編『講座民事訴訟法②訴訟の機能』（1984年・弘文堂）300～302頁、中野貞一郎『民事手続の現在問題』（1989年・判例タイムズ社）291～301頁、川嶋四郎「差止請求－抽象的差止請求の適法性の検討を中心として」ジュリスト981号68～77頁（1991年）、川嶋四郎「差止訴訟における強制執行の意義と役割」ジュリスト971号260～267頁（1991年）、中野貞一郎『現代法律学全集（23）・民事執行法』［新訂4版］（2000年・青林書院）681～687頁、「座談会・間接強制の現在と将来」判例タイムズ1168号23～54頁（2005年）。

[58] たとえば前掲髙部『著作権関係訴訟法』43～44頁（しかしいかなる抽象的差止めをも認めないという趣旨ではないと思料するが）。

[59] 知的財産権に関する文献として、谷口安平［みその東鮨・判批］『判例不正競業法』（小野還暦・1996年・発明協会）791～795頁。前掲田村・判タや、前掲田村『競争法の思考形式』は、この示唆を受けてさらに具体的な議論を進めた研究であると思われる。

行裁判所に求められるべきだと説かれる[60]。すなわち、不作為義務の執行は間接強制（民事執行法172条）によって実現されるが、この場合の執行裁判所は、第一審の判決裁判所が担当することが定められており（民事執行法172条6項、171条2項、33条2項1号）、執行官ではなく裁判所が関与する。したがって、執行裁判所には、判決裁判所が主文に示した枠組みの範囲内で[61]、「殺虫剤として用いられたか」どうかを審理することが期待されて然るべきではないだろうか。

さらに別の問題として、債権者が実際に執行を求める際の負担が大きくなるという問題がある。間接強制による執行を求めるにしても、この場合は、係争対象物が直接実施者の手元で現実に殺虫剤として用いられたことを逐一に債権者が証明しなくては、間接強制金の支払を求めることができない[62]。

---

[60] 前掲注57参照。

[61] 著作権侵害を例に取ったものであるが、前掲田村『競争法の思考形式』177～178頁。もっとも、差止めの対象物についての議論である。本稿で問題としているのは、行為態様の抽象性であるが、例に挙げた「殺虫剤として用いる」という部分をクレイムにあわせてある程度具体的（とはいえある程度の幅をも持たせて）に特定することは求められるかもしれない。

[62] 具体的には、間接強制の申立て（民事執行法172条1項）の中で、殺虫剤として使用している直接実施者（甲）を特定し、その者へ販売してはならないという不作為義務が履行されていないことを理由として間接強制金を定め、「甲に…を販売してはならない。10日以内にこの債務を履行しない場合は1日あたり○○円を支払え。」という支払予告決定を受けることになると思われる（参考：園部厚『裁判事務手続講座＜第11巻＞書式　代替執行・間接強制・意思表示擬制の実務』（1996年・民事法研究会）120～169頁）。

ところで支払予告決定は、通常は条件付の債務名義であるため、これを執行するにはさらに条件成就執行文の付与を求めなくてはならない（民事執行法27条。鈴木忠一／三ヶ月章編『注解民事執行法（5）』（1985年・第一法規出版）117頁（富越和厚）、香川保一監『注釈民事執行法（7）』（1989年・金融財政事情研究会）291頁（富越和厚）、前掲中野『民事執行法』678頁）。しかし、「甲へ販売してはならない。」という不作為の事実の不履行は、文書によって証明することが困難であろうから、実際は同法33条の執行文の付与の訴えによることになると思われる。

しかしこれでは、権利者（債権者）は、本案訴訟、間接強制の申立て、執行文付与の訴えと3つの場面で侵害者（債務者）の侵害行為を立証しなくてはならない。これではあまりに迂遠であり差止判決の実効性が薄れ、執行段階の手続がネックとなって排他権のはずの特許権が報酬請求権化してしまうという問題を生じる。

そこで、このような通常ルートのほかに、支払予告決定の段階では間接強制金は定めるものの、直接実施者を特定することなく「殺虫剤として用いる者へ販売してはならない」として行為態様に条件が付されている形で支払予告決定を受けておき、この不作為債務の不履行を待って、支払予告決定を債務名義（民事執行法22条3号）とする執行文の付与の訴え（同法33条）の段階で、具体的な直接実施者へ販売したことを債権者が証明するという取り扱いも許されるべきではないだろうか（事前執行の問題については、前掲中野『民事執行法』685頁、上原敏夫「不作為仮処分の執行」中野貞一郎／原井龍一郎／鈴木正裕『民事保全講座（2）』（1996年・法律文化社）397～398頁参照）。

不作為を求める判決の執行が、結局執行文付与の訴えを経由することになる場合は、なにも間接強制の手続中で債権者に直接実施者を特定させなくとも、債務者の不履行の証明は執行文付与の訴え中でなされれば十分だと考えられないだろうか。

さらに前掲田村・判タ67～68頁では、差止判決の段階で間接強制金を決定し予告することで、迅速な執行及び侵害抑止を実現できる、と提案する。上述の本稿提案と組み合わせると、間接強制の手続でなされることは結局、債務者の審尋（民事執行法172条3項）だけとなりそうである。債務者の反論の機会は、別途、請求異議訴訟（同法35条）も用意されている。

もっとも、特許法101条2号は、被疑侵害者（債務者）が製品（被疑間接侵害物）を販売する先（ここでは甲）で直接実施に用いられると知っていることを要求するから、被疑侵害者が甲へ販売していることや、甲が直接実施に製品を用いていることは、本案訴訟の段階でも明らかになっていることが多いと思われる。だとすれば、特許権者（債権者）は執行文付与の訴えの中では、本案訴訟で用いた証拠資料をかなりの程度援用でき、それに加えて証明すべきことは、本案判決以降も債務者や甲の行為が継続してなされていることだけなのかもしれない。だとすると、被疑侵害者が本案判決以降も侵害行為の態様を変更していない限り、特許権者の負担はそれほど心配することはないのかもしれない。

ただし、債務者が本案判決以降に具体的侵害態様を変更した場合は、特許権者はやはり逐一に証明を求められることに変わりはない。

なお、支払予告命令に基づいて支払われた金銭は、当該不作為義務に背いてなされた行為の賠償額の予定ではないから、これを超える損害がある場合は別途賠償請求することができる（民事執行法172条4項）ことはもちろん、支払額が損害額を超える場合であっても債権者は返還を要さない（前掲『注釈民事執行法（7）』292頁

これでは、そもそも直接実施が多数の者によって行われる場合に、逐一侵害の発見を求められる権利者の負担を軽減する、という間接侵害制度の旨味[63]は、実質的に実現できないことになる。極論すれば、化合物Aが殺虫剤として用いられていることを発見したなら、その者を直接侵害として訴えれば済むからである。

もっとも、直接実施が業としての実施ではない場合や、営業上の力関係などで直接侵害者を訴えることができない場合、直接侵害者が無資力の場合などにおいては、なお意義がある。殺虫剤としての使用が証明されたかぎりでは間接強制金の取立てができないわけではなく、差止判決が出されたことそれ自体が侵害者に対する抑止になる場合も少なくない。抽象的差止めそのものを否定するのであればともかく、原告自身が求めているのであれば、判決を執行する原告の負担が大きいことを実質的な理由として抽象的差止めを否定するべきではないように思う。

債務者側から見た場合には、製品の譲渡先で殺虫剤として使用されるか、その他の用途で使用されるかという調査義務が課されることになる。しかし、譲渡先で直接侵害が生じれば債務者も共同不法行為（民法719条）に問われる可能性がある上、判決が確定したことでその製品が直接実施に用いられることがあり得る、と知った以上は、それ以後の販売について注意義務が課されたとしても酷に過ぎるとはいえないだろう[64]。

譲渡先が業としての実施をなさない一般消費者だった場合には調査が難しいとも考えられるが、一般消費者向けに特性的多機能品を販売する場合は、取扱説明書その他の販売態様から、販売元（債務者＝被疑間接侵害

（富越）、中野貞一郎編『民事執行・保全法概説』［第2版補訂］（2000年・有斐閣）228頁（中野））。さもないと、差止請求という排他権が認められたはずの特許権が報酬請求権と化してしまうからである。

63　前掲注1後段参照。

64　逆にいえば、侵害用途に用いられる可能性があるということが明らかになった以上、その限りにおいてにせよ差止めが認められないと、後追いで損害賠償を請求するしか救済手段がなくなり、特性的多機能品についての間接侵害について特許権が報酬請求権化するという問題がある（間接侵害物に関する文脈ではないが、前掲田村・判タ67頁）。平成14年改正は、この問題を解消するというところに趣旨があったはずである。

者）がいかなる用途を念頭において販売しているかが明らかになる場合が多い。それらの販売態様が、直接実施にかかる用途（殺虫剤）なのであれば、もはや間接侵害の問題ではなく用途発明の直接侵害を販売元に問うことができるだろう[65] [66]。

したがって、このような差止請求は認めるべきであり、②のような不作為を求める原告の訴えであれば、同条2号の「不可欠」要件において要求される差止適格性を満たすと考え、（他の要件を満たすことを前提に）認容されるべきである[67]。

65　したがって本稿の帰結の下では、1つのクレイムに基づいて、1個の製品について直接侵害と間接侵害が併せて問われることがあるということになる。

なお直接侵害か間接侵害か、という論点は、これまでセット販売やノックダウンについて議論がされてきた。立場は分かれるが（直接侵害という説として、前掲吉藤『特許法概説』460頁。間接侵害という説として、羽柴隆「間接侵害について（1）」特許管理26巻11号127～128頁）、近年の裁判例では、部品3点を同時にまとめて販売する場合は直接侵害と同視し得るとして直接侵害を認める裁判例がある（大阪地判平成13・10・9平成10（ワ）12899［**電動式パイプ曲げ装置**］、前掲増井／田村『特許判例ガイド』）。

66　用途発明に関する差止めの問題については、前掲田村『競争法の思考形式』161～165頁、前掲田村・判タ71～73頁。本稿で提起する特性的多機能品の問題と通じるところが多く、本稿執筆にあたって全般的な示唆を受けた。

67　ただし、たとえば化合物Aには10通りの実用的用途があり、そのうちの1用途（殺虫剤）だけが特許発明の実施に該当し、かつ、直接実施者甲が殺虫剤用途を含む5通りの用途で使用しているような場合は、被疑間接侵害者から甲への販売を差止めるべきではない。甲への販売そのものを差止めてしまうと、残る4つの用途への実施にまで排他権が及ぶことになってしまい、用途を限定しているクレイムと無関係に排他権が及ぶからである。したがってそのような甲は、「それを殺虫剤として用いる者」に該当しない、と解釈するほかない。この場合は甲が業として実施を行っていれば甲を直接侵害として問責することになる。

もっとも、甲と同時に、化合物Aを殺虫剤としてのみ用いる直接実施者乙が存在する場合があり得るから、上記の甲のような者が存在することを理由に②のような抽象的な差止めを否定するべきではないだろう。そう考えると、②のような主文ではなく、「化合物Aは、それを殺虫剤としてのみ用いる者に販売をしてはならない。」と主文をより限定すべきなのかもしれない。かりに殺虫剤以外の使用態様が主文から逃れることを目的とした形式的な使用に過ぎない場合は、間接強制の手続き中で

５．７．特性的多機能品に関する販売の差止め〜第３の手段〜

さらに第三の手段として、特許法101条２号該当性が認められる場合には、権利者側が、被疑間接侵害者がその製品の譲渡先で直接実施がなされていることを知っていたということを証明する必要があるために、被疑間接侵害者の販売先（甲）がある程度特定される場合がある。したがって、そのような場合には③…「化合物Ａを、甲という者に販売してはならない。」（ここでいう甲は、具体的に特定された直接実施者）という主文を原告が求めることが考えられる。

このような判決は、第二の手段と比べて不作為義務が明確になっている反面、直接侵害の実効的抑止・予防の観点が後退している。具体的には、その者（甲）以外の者（乙）への販売行為は、たとえその乙がその物を直接侵害に用いていたとしても、判決効の範囲外になるからである。このような判決を“紛争解決の方法として実効がない”と考えるかどうかは見解が分かれようが、たとえば甲が大口のユーザーであるような場合は、甲への販売が差し止められただけでも権利者にとっては十分に意味のあることではないだろうか[68][69]。なお、甲が直接実施を中止し非実施用途（たとえば潤滑剤）へ切り替えた場合は、請求異議訴訟（民事執行法35条）によって執行を免れることが可能である[70]。

それを参酌すればよい。

[68] 直接侵害を発見した場合はその者（ここでは甲）を直接侵害に問えばよい、という見解もあり得るが、権利者と甲との関係次第では甲を訴えることができない事情（たとえば、権利者にとって甲は別製品の大口ユーザー）がある場合もある。間接侵害制度を直接侵害の補充と考えるかどうかはそれ自体議論の対象となろう。

[69] 注67と同様の理由で、直接実施者甲が殺虫剤用途を含む５つの用途で使用しているような場合は、③のように直接実施者を具体的に特定した主文であっても問題は解決できないので、差止めは認めるべきではないだろう。

[70] 本文中に掲げた第２、第３の手段のほか、被疑間接侵害対象物の取扱説明書から直接実施用途の記載を削除させるという手段であるとか、当該用途の記載のある包装などの廃棄を求める請求を認めるという手段もとり得る（前掲田村・判タ71〜72頁、73頁注48も参照）。このような手段も侵害抑止のためには決して実効がないわけではないので、認めるべきだといえよう。

もっとも、差止めを求めることができる行為態様としては特許法２条３項に定義された実施行為に限られるという説もある（沖中康人「知的財産権侵害訴訟の請求の趣旨及び主文」前掲『知的財産関係訴訟法』41〜42頁）が、そうだとしても販売の申出（の禁止）に含まれると考えればよいのではないか。

５．８．その他の行為の差止め

もっとも、特性的多機能品について以上の②ないし③のような差止めを認めるにしても、廃棄の請求[71]（特許法100条２項）までは認めるべきではない。特性的多機能品は、直接実施に供される以外の実用的用途がある以上、それに向けられた販売はなんら法に抵触する行為ではないからである。たとえば、かりに、直接実施に供する目的をもつ者への販売用として梱包が済んでいるにしても、その者への販売のみを禁止すれば十分であり、当該特性的多機能品は梱包を解いて他の用途に再利用させればよいからである[72]。生産設備の廃棄（同項）も同様である。

生産に関しては、他用途への生産販売が適法である以上、無限定の差止めを認めるべきではない。もっとも、たとえば②のように、「殺虫剤として使用する者へ向けて化合物Ａを生産してはならない」という判決であれば、非実施用途へ向けられた生産は禁止されないから弊害はないのかもしれない。しかし、販売段階で②のような差止めを認めれば、それで十分だと考えられる。

販売の申出については、行為として有体物（製品）の移動が伴わないことから、販売と同等以上に柔軟に認めることができると思われる。たとえば、特性的多機能品を生産する者に対して、「化合物Ａの取扱説明書から「殺虫剤」という用途の記載を削除せよ」という判決[73]は、被疑間接侵害者に求める行為としてそれほど負担になるものではないからである。

［付記］　本稿執筆にあたっては、北海道大学法学研究科田村善之教授、北海道大学ＣＯＥ研究員才原慶道弁護士の示唆をいただいた。記して感謝申し上げたい。

---

[71] なお廃棄請求の対象についての問題は、前掲田村・判タ70頁注40参照。

[72] したがって、たとえば「甲（直接実施者）への販売に向けられた化合物Ａを廃棄せよ。」という判決も行き過ぎであるということになる。

[73] 前掲注66参照。